

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rzeczownika patentowego przez okres 12 miesięcy dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie. Poniżej określone usługi oraz czynności dotyczą patentów z wyłączeniem nowych zgłoszeń patentowych (zarówno krajowych jak i zagranicznych) w zakresie materiałów fotonicznych.

1. Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do ochrony praw własności przemysłowej Zamawiającego w szczególności:

- a) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. 2019 r., poz. 1861), z wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych,
- b) doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej także w zakresie aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów strukturalnych i płatności wg. kwartałów, w tym ścisła współpraca z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami,
- c) kompleksowe przygotowanie, opracowanie, obsługa i weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej w ramach poszczególnych procesów patentowych i dokonywanie zgłoszeń patentowych krajowych i międzynarodowych w imieniu Zamawiającego,
- d) przeprowadzenie poszukiwań patentowych, badań w literaturze i bazach danych (badanie zdolności patentowej, badanie stanu techniki, badanie czystości patentowej),
- e) zapewnienie obsługi rzeczownika patentowego w danym kraju, w którym będzie dokonywane zgłoszenie patentowe Zamawiającego oraz kompleksowa współpraca z wybraną przez Wykonawcę kancelarią Rzecznika Patentowego w kraju, w którym dokonane zostanie zgłoszenie patentowe Zamawiającego (koszty pełnomocnika zagranicznego związane z procedowaniem przed Urzędem Patentowym danego kraju ponosi Wykonawca),
- f) wszelkie czynności związane z udzieleniem patentu, w tym weryfikacja i zawiadomienie o decyzji, weryfikacja i doręczenie dokumentu patentowego, wniesienie opłat za publikację i zawiadomienie o publikacji,
- g) walidacja patentów,
- h) tłumaczenia zgłoszeń patentowych oraz innych dokumentów na języki urzędowe krajów, w których dokonywane są lub będą zgłoszenia patentowe lub walidacje patentów (koszty tłumaczeń ponosi Wykonawca),
- i) monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych, uiszczanie opłat urzędowych oraz przekazywanie Zamawiającemu pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat urzędowych w ramach postępowań, z zastrzeżeniem, że:
  - a. W przypadku procedur krajowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający i Wykonawca
  - b. W przypadku procedur międzynarodowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,

- j) informowanie Zamawiającego o stanie spraw poprzez przygotowanie przez Wykonawcę raportu zawierającego zwięzłą informację o stanie danego postępowania patentowego na dzień sporządzenia raportu i podjętych do tego dnia czynnościach. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w trakcie obowiązywania umowy czterech raportów,
  - k) informowanie Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę procedury patentowej (np. PCT, Euro-PCT lub amerykańskiej) ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych,
  - l) powiadomienie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych i przygotowanie wstępnej opinii - zastępstwo prawne przed Urzędem Patentowym i osobami trzecimi w sprawach dotyczących własności przemysłowej Zamawiającego i procesowe w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej Zamawiającego, Zamówienia dotyczą również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
2. Na potrzebę obliczania ceny zamówienia Zamawiający przyjął wykonanie poniżej opisanych usług w ilości po 1 na każdy rodzaj:
- 1) Usługa doradztwa w zakresie patentów, a także dokonanie i obsługa krajowego zgłoszenia patentowego. Usługa w szczególności obejmuje:
    - a. przygotowanie i dokonanie zgłoszenia patentowego wraz z pośrednictwem we wnoszeniu opłat urzędowych przez Zamawiającego w ramach procedury przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,
    - b. prowadzenie i nadzorowanie postępowania dotyczącego ochrony patentowej wynalazku, w tym ścisła współpraca z Zamawiającym i wynalazcami do momentu uzyskania patentu i publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP).
  - 2) Usługa doradztwa w zakresie patentów, a także dokonanie i obsługa europejskiego zgłoszenia patentowego. Usługa w szczególności obejmuje:
    - a. przygotowanie (w tym tłumaczenie na wymagany język obcy) i dokonanie zgłoszenia patentowego wraz z pośrednictwem we wnoszeniu opłat urzędowych przez Zamawiającego w ramach procedury przed Europejskim Urzędem Patentowym,
    - b. złożenie wniosku do EPO o badanie zgłoszenia patentowego wraz z pośrednictwem we wnoszeniu opłat urzędowych przez Zamawiającego,
    - c. prowadzenie i nadzorowanie postępowania dotyczącego ochrony patentowej wynalazku w tym ścisła współpraca z Zamawiającym i wynalazcami do momentu publikacji informacji o udzieleniu patentu w Biuletynie EPO.
  - 3) Usługa doradztwa w zakresie patentów, a także dokonanie i obsługa zgłoszenia patentowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i poza procedurą przed EPO, za pośrednictwem lokalnego rzeczownika patentowego. Usługa w szczególności obejmuje:
    - a. przygotowanie (w tym tłumaczenie na wymagany język obcy) i dokonanie zgłoszenia patentowego wraz z pośrednictwem we wnoszeniu opłat urzędowych

przez Zamawiającego w ramach procedury przed Urzędem Patentowym w danym kraju,

- b. prowadzenie i nadzorowanie postępowania dotyczącego ochrony patentowej wynalazku, w tym ścisła współpraca z Zamawiającym i wynalazcami do momentu publikacji informacji o udzieleniu patentu.